

Научная статья
УДК 347.77

Опыт и перспективы борьбы с патентными троллями

Арсения Игоревна Арзамасцева,
Российская государственная академия интеллектуальной
собственности
Москва, Россия
Магистрант
arsenia.a.i@gmail.com

Аннотация. В статье рассматривается проблема патентного троллинга в российской практике защиты интеллектуальной собственности. Анализируются причины распространения данного явления, а также обосновывается его правовая природа в качестве разновидности злоупотребления правом. Рассматривается ст. 10 ГК РФ (о злоупотреблении правом) как перспективный инструмент противодействия, подчеркивается необходимость дальнейшей детализации критериев для ее применения, с учетом наличествующей положительной судебной практики. Обосновывается нецелесообразность криминализации патентного троллинга на данном этапе, что аргументируется достаточным потенциалом совершенствования гражданско-правовых механизмов для решения проблемы, не создавая рисков для добросовестных правообладателей.

Ключевые слова: патентный троллинг, интеллектуальная собственность, злоупотребление правом, защита прав, судебные иски, ГК РФ, интеллектуальные права.

Для цитирования: Арзамасцева А.И. Опыт и перспективы борьбы с патентными троллями / А.И. Арзамасцева // IP: теория и практика. 2025. № 2 (10).

Original article

Experiences and Prospects of Combating Patent Trolls

A.I. Arzamastseva,
Russian State Academy of Intellectual Property
Moscow, Russia

Master's student
arsenia.a.i@gmail.com

Abstract. This article examines the problem of patent trolling in Russian intellectual property protection practice. It analyzes the reasons for the spread of this phenomenon and substantiates its legal nature as a form of abuse of right. Particular attention is paid to the difficulties of identifying patent trolls and classifying their activities. Article 10 of the Civil Code of the Russian Federation (abuse of right) is considered as a promising tool for counteraction, emphasizing the need for further detailing of criteria for its application, taking into account existing positive judicial practice, as well as drawing on international experience. The inexpediency of criminalizing patent trolling at this stage is substantiated, arguing that there is sufficient potential for improving civil law mechanisms to solve the problem without creating risks for bona fide rights holders.

Keywords: patent trolling, intellectual property, abuse of right, protection of rights, lawsuits, Civil Code of the Russian Federation, intellectual rights.

For citation: Arzamastseva A.I. Experiences and Prospects of Combating Patent Trolls // IP: theory and practice. 2025. No. 2 (10).

Введение

В контексте защиты интеллектуальной собственности одной из наиболее острых проблем является патентный троллинг. Данная практика представляет собой значительную угрозу для субъектов, осуществляющих деятельность, связанную с использованием результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, независимо от специфики отрасли [1]. Ситуация осложняется неоднородностью судебной практики в данной сфере и тем, что изменения нормативно-правовой базы Российской Федерации, вступившие в силу 29 июня 2023 г., касающиеся регистрации исключительных прав на товарные знаки физическими лицами без статуса индивидуального предпринимателя, потенциально расширяют возможности для злоупотреблений в сфере интеллектуальной собственности¹.

¹ Федеральный закон «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации» от 28.06.2022 № 193-ФЗ (последняя редакция) // СПС «КонсультантПлюс».

Методы

В статье применяются методы анализа законодательства, судебной практики и доктринальных исследований, связанных с патентным троллингом. Также рассматриваются зарубежные подходы к борьбе с данным явлением, в частности, опыт США.

Основное исследование

Патентный троллинг представляет собой стратегию извлечения прибыли, основанную на приобретении патентных прав или прав на другие объекты интеллектуальной собственности (далее – ОИС) с последующим предъявлением претензий с целью получения компенсации к субъектам, их использующим. Данная стратегия эксплуатирует несовершенство законодательства, регулирующего отношения в сфере интеллектуальной собственности. Характерно, что способом получения дохода троллями часто является получение компенсации по итогам досудебного урегулирования споров с различными организациями [2]. При этом размер компенсации, получаемой в рамках этих урегулирований, как и в рамках судебных споров, часто не соответствует реальной экономической ценности соответствующего ОИС.

Противодействие патентному троллингу сопряжено со значительными трудностями, обусловленными сложностью идентификации таких субъектов, квалификации их деятельности и установления факта осуществления их деятельности. Ключевым этапом в борьбе с патентными троллями является их выявление, что предполагает определение критериев для идентификации данных субъектов. В настоящее время наиболее надежным критерием идентификации патентного тролля является доказанный факт приобретения прав на объекты интеллектуальной собственности с единственной целью извлечения прибыли посредством инициирования судебных разбирательств. Однако процедура выявления и документального подтверждения указанного критерия является ресурсоемкой, длительной и зачастую нереализуемой на

практике. Отсутствие эффективных механизмов выявления патентных троллей возлагает бремя доказывания на пострадавшую сторону, что является неэффективным и влечет за собой значительные финансовые издержки.

Сложность квалификации деятельности троллей обусловлена, в частности, их правовой природой, которую можно однозначно охарактеризовать как злоупотребление интеллектуальными правами на основании того, что цель и методы патентного троллинга противоречат целям законодательства об интеллектуальной собственности, которое направлено на стимуляцию инновационной деятельности и обеспечение эффективного распространения технологий. В свою очередь патентный троллинг направлен на получение материальной выгоды без реального использования и распространения технологий.

Обращаясь к вопросу противодействия патентным троллям, в первую очередь нужно отметить необходимость отсылки к ст. 10 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ)², устанавливающей возможность суда отказать в защите права в случае допущения лицом злоупотребления данным правом. Исторически суды неохотно применяли данную норму. Во-первых, влиял принцип презумпции добросовестности, который с внесением изменений в ст. 1 ГК РФ трансформировался в обязанность «добросовестно действовать». Во-вторых, привязка применения норм ст. 10 ГК РФ к решениям Федеральной антимонопольной службы о наличии в действиях злоупотребляющего лица недобросовестной конкуренции снижала эффективность применения статьи о злоупотреблении правом, ограничивая сферу ее регулирования только контекстом недобросовестной конкуренции [3], что представляется излишне узким трактованием применения данной нормы.

Тем не менее, на текущий момент существует достаточная практика признания действий троллей злоупотреблением правом. В частности, дело №

² Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».

А33-4702/2018, инициированное относительно нарушения прав на знак обслуживания «Командор»³, и дело № А11-417/2019 по поводу товарного знака «Планета»⁴ иллюстрируют отказ в удовлетворении исковых требований на основании установления факта недобросовестного поведения истца, указывая на возможность эффективного применения ст. 10 ГК РФ. Суды аргументируют: данное поведение выражается в приобретении прав на объекты интеллектуальной собственности с доминирующей целью предъявления исков о нарушении исключительных прав, при отсутствии фактического экономического интереса и использования соответствующего объекта в хозяйственной деятельности. При этом существенным фактором, влияющим на квалификацию действий как злоупотребление правом, является несоразмерность предъявляемых требований о размере компенсации масштабам деятельности ответчика и установление практики аналогичных недобросовестных действий со стороны истца в иных судебных процессах.

Однако, несмотря на наметившуюся позитивную тенденцию, анализ судебных решений позволил выявить отсутствие единообразной практики применения указанной нормы. Прецедент с товарным знаком «Планета», до пересмотра решения Верховным Судом Российской Федерации, демонстрирует возможность иной интерпретации обстоятельств дела и, как следствие, противоположного решения суда – в пользу патентного тролля. Первоначально решение Суда по интеллектуальным правам, которое впоследствии было отменено, указывает на наличие разногласий в методологии сравнения обозначений, применении норм материального и процессуального права, а также в оценке обоснованности выводов о наличии в действиях истца злоупотребления правом. То, что данное решение впоследствии было отменено, указывает, бесспорно, на позитивную тенденцию, однако необходимо учитывать также и факт прохождения делом

³ Постановление Суда по интеллектуальным правам от 27.08.2021 по делу № А33-4702/2018: Банк решений арбитражных судов: Официальный интернет-портал. URL: <https://ras.arbitr.ru/> (дата обращения: 01.04.2025).

⁴ Определение Верховного Суда РФ от 30.06.2023 № 301-ЭС23-2808 по делу № А11-417/2019: Банк решений арбитражных судов: Официальный интернет-портал. URL: <https://ras.arbitr.ru/> (дата обращения: 01.04.2025).

множества инстанций до достижения эффективного выявления и противодействия патентному троллингу.

Таким образом, сложившаяся судебная практика свидетельствует о формировании подхода к противодействию патентному троллингу, также называемому в рамках троллинга в сфере товарных знаков «неймсквоттингом» [4], посредством применения положений о злоупотреблении правом. Вместе с тем сохраняющиеся противоречия в судебных решениях подчеркивают необходимость дальнейшей детализации критериев, позволяющих однозначно квалифицировать действия недобросовестных правообладателей как злоупотребление правом в сфере интеллектуальной собственности, с целью обеспечения предсказуемости и единообразия правоприменительной практики. Так или иначе, применение нормы ст. 10 ГК РФ представляется наиболее перспективной в рамках борьбы с троллингом, и наиболее отвечающей правовой сущности троллинга как явления.

В то же время криминализация патентного троллинга на текущий момент не представляется целесообразной. Несмотря на констатацию недостаточного охвата деяний, квалифицируемых как троллинг, диспозициями существующих статей УК РФ, охраняющих интеллектуальную собственность (ст. 146, 147, 180), уголовно-правовое вмешательство в данную сферу не является оправданным по следующим основаниям.

Патентный троллинг представляет собой злоупотребление правом, детерминированное выходом за пределы осуществления гражданских прав и формой реализации субъективных прав. Реакция на данное недобросовестное поведение уже предусмотрена ст. 10 ГК РФ, предоставляющей суду право отказать в защите злоупотребляющему лицу, а также – право потерпевшей стороне требовать возмещения убытков. Криминализация деяний, квалифицируемых как патентный троллинг, создаст неоправданную правовую неопределенность, обусловленную оценочным характером дифференциации между злоупотреблением правом и добросовестным его осуществлением. Представляется, что существующие гражданско-правовые механизмы, при их

доработке и формировании релевантной судебной практики, обладают достаточным потенциалом для нивелирования негативных последствий троллинга без применения мер уголовно-правового характера.

Существует также риск избыточного ограничения деятельности по защите интеллектуальных прав и создания прецедентов необоснованного привлечения к ответственности добросовестных правообладателей.

Возможность применения к деяниям, квалифицируемым как троллинг, ст. 165 УК РФ (причинение ущерба при отсутствии признаков хищения) и 159 УК РФ (мошенничество) допустима лишь в случае отсутствия у субъекта декларируемого исключительного или иного права, легитимирующего обращение с соответствующими требованиями к оппоненту. Квалификация указанных действий по вышеупомянутым статьям в иных случаях будет означать отнесение злоупотребления правом, представляющего собой превышение пределов осуществления принадлежащего субъекту права, к сфере уголовно-правового регулирования, что нарушит баланс между свободой экономической деятельности и защитой общественных интересов. Представляется, что оптимальным подходом является совершенствование гражданско-правовых механизмов защиты, а не расширение сферы уголовно-правового вмешательства.

Заключение

Таким образом, анализ проблемы патентного троллинга выявляет ее актуальность в современной российской правовой системе, обусловленную пробелами в законодательстве и новыми возможностями, созданными законодательными изменениями, такими как допущение физических лиц к регистрации товарных знаков. Несмотря на существующие попытки определения признаков патентного троллинга, его выявление остается затруднительным ввиду отсутствия однозначных и верифицируемых критериев, что усложняет квалификацию действий правообладателей и препятствует эффективному противодействию.

Патентный троллинг, характеризующийся извлечением материальной выгоды без намерения использования и распространения технологий, следует квалифицировать как злоупотребление интеллектуальными правами, поскольку данная деятельность несовместима с фундаментальными целями законодательства в сфере интеллектуальной собственности, а именно – содействием инновациям и обеспечением широкого доступа к технологиям.

С учетом вышесказанного, перспективным направлением борьбы с патентным троллингом является применение ст. 10 ГК РФ о злоупотреблении правом. Однако для обеспечения единообразия правоприменительной практики требуется дальнейшая детализация критериев квалификации действий в качестве злоупотребления правом. В то же время криминализация патентного троллинга представляется нецелесообразной и преждевременной, поскольку существующие гражданско-правовые механизмы, при условии их доработки и формирования последовательной судебной практики, обладают достаточным потенциалом для нивелирования негативных последствий, не создавая при этом рисков необоснованного ограничения деятельности добросовестных правообладателей.

Список источников

1. Шуртаков К.В. «Патентные тролли»: анализ зарубежной и российской практики / К.В. Шуртаков // Экономика науки. – 2016. – № 2(4). – С. 293–303. URL: https://ecna.elpub.ru/jour/article/view/75?locale=ru_RU (дата обращения: 26.11.2024).
2. Барабашев А.Г. Патентный троллинг и правовое регулирование искусственного интеллекта (на примере опыта Соединенных Штатов Америки) / А.Г. Барабашев, Д.В. Пономарева // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина. – 2021. – №1 – С. 77. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/patentnyy-trolling-i-pravovoe-regulirovanie-iskusstvennogo-intellekta-na-primere-opyta-soedinennyh-shtatov-ameriki> (дата обращения: 27.11.2024).
3. Кушнарева Е. Принцип добросовестности – эффективное оружие в борьбе с «патентными троллями» / Е. Кушнарева // Экономика и жизнь. 2014.

№ 37. URL: <https://www.eg-online.ru/article/257679/> (дата обращения: 27.11.2024).

4. Дубок А.А. Патентные тролли: сайт патентного бюро «Первоисток» / А.А. Дубок. URL: <https://xn--b1afkisbcjmk.xn--p1ai/patentnye-trolli> (дата обращения: 17.02.2025).

References

1. Shurtakov K.V. "Patent Trolls": Analysis of Foreign and Russian Practices. *Ekonomika nauki = Economics of Science*. 2016. No. 2 (4). P. 293–303. URL: https://ecna.elpub.ru/jour/article/view/75?locale=ru_RU (date of access: 26.11.2024) (In Russ.).

2. Barabashev A.G., Ponomareva D.V. Patent Trolling and Legal Regulation of Artificial Intelligence (Based on the Experience of the United States of America). *Vestnik Universiteta imeni O.E. Kutafina = Kutafin University Law Review*. 2021. No. 1 (77). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/patentnyy-trolling-i-pravovoe-regulirovanie-iskusstvennogo-intellekta-na-primere-opyta-soedinennyh-shtatov-ameriki> (date of access: 27.11.2024) (In Russ.).

3. Kushnareva E. The Principle of Good Faith as an Effective Weapon in the Fight against "Patent Trolls". *Ekonomika i zhizn' = Economy and life*. URL: <https://www.eg-online.ru/article/257679/> (date of access: 27.11.2024) (In Russ.).

4. Dubok A.A. Patent Trolls. Patent Bureau Pervoistok. URL: <https://xn--b1afkisbcjmk.xn--p1ai/patentnye-trolli> (date of access: 17.02.2025) (In Russ.).

Статья поступила 17.04.2025, принята к публикации: 22.05.2025.

© Арзамасцева А.И., 2025